

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 09.10.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МОСТБИОХИМ», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 452057, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 452057 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.01.2012 по заявке № 2010740921 с приоритетом от 13.12.2010 в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТД Радуга», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «профБАС», выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.10.2012 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем комбинированного товарного знака со словесным элементом «BAS» по свидетельству

- № 440654, зарегистрированного, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ и имеющего более ранний приоритет;
- 2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 440654 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;
  - 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными ввиду доминирования в оспариваемом товарном знаке слова «БАС», которое фонетически и семантически тождественно со словесным элементом «BAS» противопоставленного товарного знака;
  - 4) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, так как уже с 2008 года, то есть ранее даты приоритета данного товарного знака, соответствующая продукция (моющие и чистящие средства) лица, подавшего возражение, маркировалась обозначением «BAS»;
  - 5) дизайн этикеток продукции правообладателя скопирован с этикеток продукции лица, подавшего возражение, что вводит в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, в подтверждение чего представлены письма от постоянных покупателей продукции лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- свидетельство на противопоставленный товарный знак и распечатка сведений о нем [1];
- этикетки ООО «БАС – суперконцентрат» и правообладателя [2];
- договор поставки товара правообладателем со счетом-фактурой и товарной накладной [3];
- договоры поставки товара лицом, подавшим возражение [4];

- письма от постоянных покупателей продукции лица, подавшего возражение [5].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.02.2013, был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) сравниваемые товарные знаки не являются сходными по фонетическому критерию сходства обозначений, так как они отличаются количеством слогов и звуков и составом звуков, имеют разные начальные части слов;
- 2) сравниваемые товарные знаки не являются сходными по графическому критерию сходства обозначений, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным шрифтовым и цветовым исполнением и наличием в оспариваемом товарном знаке префикса «проф», а в противопоставленном товарном знаке – изобразительного элемента в виде стилизованного изображения капли;
- 3) из представленных лицом, подавшим возражение, писем от постоянных покупателей его продукции усматривается, что они не были введены в заблуждение относительно изготовителя соответствующей продукции, так как имеют четкое представление о том, что товары, маркированные товарным знаком «профБАС», изготовлены другим производителем, а не лицом, подавшим возражение;
- 4) суды первой, апелляционной и кассационной инстанций не усмотрели наличия сходства до степени смешения у оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака при рассмотрении иска лица, подавшего возражение, к правообладателю о защите его исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 440654.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены копии следующих документов:

- этикетка продукции правообладателя [6];
- судебные акты [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.12.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Возражение от 09.10.2012 мотивировано, в частности, несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В возражении указано, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 440654, принадлежащим лицу, подавшему возражение, и имеющим более ранний приоритет.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «профБАС», выполненное в одно слово стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку с приоритетом от 13.12.2010 была предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 440654 с приоритетом от 11.03.2010 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения капли светло-синего цвета, на фоне которого помещены на разных уровнях изображения выполненных оригинальным

шрифтом букв латинского алфавита «B», «A» и «S» красного цвета с белым контуром.

Сочетание указанных букв может быть воспринято как слово «BAS».

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 440654 по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений («профБАС» – «BAS») показал, что они различаются количеством слогов (2 слога – 1 слог), количеством звуков (7 звуков – 3 звука) и составом звуков (совпадают только 3 звука из 7). При этом начальное положение в оспариваемом товарном знаке занимает и, в силу этого, акцентирует на себе внимание слог «проф», причем оба слога в данном сложном слове являются ударными.

Сопоставительный анализ данных товарных знаков по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал, что они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным шрифтовым и цветовым исполнением и наличием в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента в виде стилизованного изображения капли, а также разным количеством букв (7 букв – 3 буквы) и составом букв (буквы разных алфавитов).

Кроме того, оспариваемый товарный знак представляет собой сложное слово, первая составная часть которого («проф-») соответствует по значению слову «профессиональный» или слову «профсоюзный» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Малый академический словарь»), а вторая часть слова («бас») означает мужской самый низкий по звучанию певческий голос (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Краткий музыкальный словарь»), что позволяет усмотреть в нем понятие, например, профессионально поставленного соответствующего певческого голоса (баса).

В свою очередь, входящее в противопоставленный товарный знак слово «BAS» в переводе с английского языка означает «раствор соляной кислоты», а с французского языка – «низкий; невысокий; нижний; более поздний; тихий,

негромкий; низший; младший; нижняя часть; низко; тихо; чулок; депрессия» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУУ Lingvo»).

В силу данных обстоятельств сравниваемые товарные знаки несходны и по семантическому критерию сходства обозначений.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными в целом.

Все товары 03 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, представляют собой моющие и чистящие средства (санитарно-гигиенические товары), которые являются однородными с частью товаров 03 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака, поскольку они совпадают или соотносятся как род-вид.

Однако, ввиду того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных товаров одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 440654 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Изложенные обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии у коллегии Палаты по патентным спорам оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение от 09.10.2012 мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. В возражении указано, что данный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Коллегия Палаты по патентным спорам, с учетом отсутствия сходства до степени смешения у оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 440654, не находит каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя.

Что касается довода возражения о том, что дизайн этикеток продукции правообладателя скопирован с этикеток продукции лица, подавшего возражение, в подтверждение чего были представлены для сравнения этикетки [2], то следует отметить, что анализу подлежит оспариваемый товарный знак только в том виде, в котором он был зарегистрирован, а вопросы его использования в условиях конкуренции на рынке соответствующих товаров не относятся к компетенции коллегии Палаты по патентным спорам.

К тому же, отсутствуют документы, подтверждающие наличие какой-либо связи между производителем товара (ООО «БАС – суперконцентрат»), согласно данным этикеткам, и лицом, подавшим возражение. Правообладателем, в свою очередь, был представлен образец иной используемой им этикетки [6].

Вместе с тем, необходимо отметить, что при рассмотрении иска лица, подавшего возражение, к правообладателю о защите его исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 440654 суды первой, апелляционной и кассационной инстанций, согласно судебным актам [7], в частности, не усмотрели наличия сходства до степени смешения у оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака и, как следствие, признаков нарушения соответствующего права лица, подавшего возражение, со стороны правообладателя, использующего свой несходный товарный знак.

Письма [5], адресованные лицу, подавшему возражение, исходят от постоянных покупателей его продукции, которые имеют четкое представление о том, что товары, маркированные оспариваемым товарным знаком «профБАС», изготовлены другим производителем, а не лицом, подавшим возражение, и просят только пояснений у него относительно качества и разницы в цене соответствующих товаров разных производителей.

Таким образом, данные письма не свидетельствуют о каких-либо фактах введения в заблуждение потребителя оспариваемым товарным знаком.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.



Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 09.10.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 452057.**